

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

Post Mail No. EU760105651US

An:

WESTENDORP, Dr. Michael
SPLANEMANN REITZNER BARONETZKY &
WESTENDORP
Rumfordstrasse 7
80469 München
ALLEMAGNE

Eingang

30. Sep. 2003

Patentanwälte

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID

(Regel 66 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

29.09.2003

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

4465-X-21854

ANTWORT FÄLLIG

innerhalb von 3 Monat(en)

ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP02/14419

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

17.12.2002

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

24.12.2001

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

C08G12/42

Anmelder

SÜD-CHEMIE AG

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 24.04.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Otegui Rebollo, J

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Hardy Magliano, N

Tel. +49 89 2399-8151



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-22 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-23 veröffentlichte Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/4-4/4 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bescheid beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Neuheit (N) | Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche | 1-23 (Nein) |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 01 12712 A (SUD CHEMIE INC) 22. Februar 2001 (2001-02-22)

D2: EP-A-0 622 378 (GOLDSCHMIDT AG TH) 2. November 1994 (1994-11-02)

Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 23 der Anmeldung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT), da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem im Recherchenbericht angeführten Stand der Technik ergibt.

Das Dokument D1 offenbart wasserlösliche Aminoplast-Ether-Copolymere enthaltend hydrophobe Bausteine in der Hauptkette des Copolymers (siehe Seite 11, Zeilen 11 bis 19). Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 23 vorliegender Anmeldung unterscheidet sich davon dadurch, daß diese Bausteine ausgewählt werden aus Poly-n-butylacrylat, Poly-n-butylmethacrylat, Polyethylacrylat, Polyethylmethacrylat, Polymethylacrylat, Polymethylethacrylat, Polytetrahydrofuran oder Polycarbonat.

Das technische Problem, das durch dieses unterscheidende Merkmal gelöst werden kann, kann nur in der Bereitstellung von weiteren guten Dispergier- oder Stabilisierungsmitteln für Pigmente oder Füllstoffe gesehen werden.

D2 offenbart, siehe Beispiele und Ansprüche, hydrophobe, alpha, omega-Polymethacrylatdiole. Somit wäre es für den Fachmann im Rahmen seiner routinemäßigen Tätigkeit naheliegend, eines der in D2 genannten Diole in die wasserlösliche Aminoplast-Ether-Copolymere gemäß D1 zu verwenden, um die Lehre von D1 bezüglich wasserlöslichen Aminoplast-Ether-Copolymeren enthaltend hydrophobe Bausteine zu verwirklichen. Somit wäre der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 23 der Anmeldung gelangt.